

# 我が国企業の Patent・Troll 対応策

—最近の特許連合に関連して—



大阪大学大学院経済学研究科 非常勤講師 西口 博之

## 要 約

我が国企業の経済活動が国際化・グローバル化するに伴いその活動から生じる紛争も増え、とりわけ特許権・商標権等知的財産権に係る紛争も増加している。

米国においては、1980年代からのプロパテント政策の結果、Patent・Troll問題が顕著化するにつれ、昨今ではその弊害ともいえる過剰な和解金・損害賠償金並びに訴訟費用等のために、その見直し気運が窺える。

我が国においては、このPatent・Trollに係る紛争に関しては、海外進出企業が現地で紛争に巻き込まれる事例が殆どであるが、今後、我が国企業自体が海外企業から訴えられる懸念なしとは言えない。

本稿では、我が国企業とPatent・Troll紛争の実態を裁判例から分析し、その対応策として、最近話題になっている特許連合を含めて議論するものである。

## 目次

- I. はじめに
- II. 米国における Patent・Troll とその動向
  - (1) Patent・Troll の定義とその特徴
  - (2) 米国における Patent・Troll を巡る最近の動向
- III. 我が国における Patent・Troll 紛争
  - (1) 特許権の保護と権利の濫用による制限
  - (2) 我が国に関連する裁判例
- IV. Patent・Troll 対応策
  - (1) 我が国における Patent・Troll 対応策
  - (2) 特許連合—その意義と今後
- V. おわりに

## II. 米国における Patent・Troll とその動向

### (1) Patent・Troll の定義とその特徴

Patent・Troll の定義としては、米国では「Patent・Troll とは、ある特許について、その特許をビジネスに利用しておらず、利用する意思もなく又殆どの場合にはビジネスに利用したこと自体がないにも関わらず、その特許を使って莫大な利益を上げようとする人物・企業・組織を指す」等説明され、同義語としては、Patent Extortionist (特許搾取者)、Patent Bully (特許ゆすり)、Patent Parasite (特許寄生虫)、Patent pirate (特許海賊)、Patent Speculator (特許投機家) 等とも呼ばれている<sup>(1)</sup>。

もともと、Troll とは北欧神話にある洞窟や地下に棲む怪奇な巨人ないし小人を意味するが、現代ではこれらの Patent Troll を含む様々な名称が物語るとおり一種の蔑称として使われている。或いは、特許についての利益となりそうなものを、あたかも Troll 船が魚類をひき渡るような方法で収穫するやり方という意味でも使用されているようであるが、いずれにしても良い意味では使われていない。

米国において Patent・Troll という言葉を最初に使ったのは、1991年に Intel 社の顧問弁護士の Peter Detkin 氏であると言われている。同氏は Patent・Troll を「現に発明を実施しておらず、実施

## I. はじめに

米国における特許訴訟の特徴として、1980年代のプロパテント政策導入の結果、過度の特許権保護策が取られ、Patent・Troll といわれる自身の特許を自身の製造には使わず他の製造業者の特許侵害に過大な金額を要求するなど特許管理専門会社が跋扈し、昨今の米国は、立法・行政・司法を通じて、この行き過ぎたプロパテント制度を見直す動きがある。

本稿では、最近我が国でも、この Patent・Troll 回避策として考えだされた特許連合に関連して、米国での Patent・Troll の最近の動向、我が国企業への影響、我が国企業の対応策などについて論じるものである。

する意図もなく、多くの場合は決して実施することのない特許から多くの利益を得ようとする者」と定義したと言われている<sup>(2)</sup>。

米国においては、サブマリン特許として、自動車用ロード・エンジン特許出願を16年間継続とし1895年に特許侵害でもって28社もの自動車メーカーを提訴したGeorge Seldenや38年間の潜伏期間をもつバーコードシステムに関する特許を用いて自動車メーカー等への提訴を行ったJerome Lemelson等の歴史がある<sup>(3)</sup>。

そのうえで、これらの自他ともに許すいわゆるパテント・トロールのほかにも、現存するパテント・ホールディング・カンパニー、スタートアップ企業、研究機関、大学、個人発明者等表面的にはパテント・トロールに疑似する存在を考えれば、本来のいわゆるパテント・トロールの定義は難しいと言わざるを得ない<sup>(4)</sup>。

我が国においては、当然のことながら、パテント・トロールの概念自体が米国から導入されたことから、同様の定義がなされており、自らが保有する特許権を侵害している疑いのある者（主としてハイテク大企業など）を見つけ出し、それらの者に特許権を行使して巨額の賠償金やライセンス料を得ようとするか、自らは当該特許に基づく製品を製造せずまたはサービスを提供していない者を指す蔑称であると理解されている。

特許庁によるイノベーションと知財政策に関する研究会の報告書<sup>(5)</sup>でも、狭義では、「民法上の権利濫用が適用され则认为され態様で特許権を行使する者に関する問題を言う」とされ、広義では、「民法上の権利濫用が適用されるとまでは言えないが、イノベーションを阻害する恐れがあると考えられる態様で特許権を行使する者に関する問題を言う」とされている。

## (2) 米国におけるパテント・トロールを巡る最近の動向

平成26年7月21日付け日本経済新聞記事によると、世界4大会計事務所の一つ米国会計事務所プライスウォーターハウスクーパー（PWC）の米国での特許訴訟の調査が発表されている<sup>(6)</sup>。この調査では、実際に製品を作ったりサービスを提供したりしない特許管理会社（パテント・トロール）が得た損害賠償獲得額は、一件当たり約850万ドル（約8億6千万円）で事業会社の3倍以上であった。またこの調査によると、製品

等の製造を行っていないにもかかわらず特許訴訟を起こす企業・組織を示すNPE（特許不実施主体）による特許訴訟の割合は、全体の67%を占めているとのこと。5年前はNPEによる特許訴訟の割合は27%だったためその増加ぶりが窺える。更に、1995年以降の特許管理会社の勝訴率は25%と、事業会社の35%を下回った。正式な訴訟での勝訴率は、両者ともおよそ3分の2で差はなかったが、略式判決による場合の勝訴率は事業会社の10%に対して、管理会社はわずか3%にとどまった。

このパテント・トロールによる訴訟は従来の大企業中心から中小企業やエンドユーザーにも広がっており2011年での被告の数は5842にも及び、その直接の訴訟費用などのコストも約2兆9千億円にも上ると試算されている。また、多くの場合訴訟活動費用が和解金や判決金額を上回っているとの報告もある<sup>(7)</sup>。

この様に、NPEからの訴訟提起に際しては、訴訟で争うよりも早期解決による戦略（Pick the Battle）として和解を選ぶケースが多い。

これらのパテント・トロール問題の深刻化に備えて、米国政府も次の様な取組をしてきた<sup>(8)</sup>。

- ① 2011年5月の米連邦取引委員会の「The Evolving IP Marketplace」という報告書でその問題が指摘され、その後2013年3月16日施行された米特許法改革法案である「Levy-Smith America Invents Act (AIA)」の中で幾つかの対応策が規定された。
- ② 2013年6月4日、米国政府は、そのパテント・トロール対策の一つとして「White House Task Force on High-Tech Patent Issues」を発表して、5つの大統領立法提言と7つの立法勧告を含むパテント・トロール対策を明らかにした。
- ③ 上記②でのパテント・トロール対策宣言に基づく以下のとおりのトロール対策法案が上下院に提出されている。

\* SHIELD Act (H.R.845) (2013年2月27日提出)

2012年10月には、SHIELD法案が下院に提出されたが、不成立に終わっている。この法案のポイントは、特許非侵害であることが裁判で判明した場合、被告側の代理人費用が原告の負担となる点で、パテント・トロールに狙われた産業界の保護策である。

\* Patent Quality Improvement Act of 2013

(S866) (2013年5月6日提出)

\* End of Anonymous Patent Act (H.R.2024)  
(2013年5月16日提出)

\* Patent Abuse Reduction Act (S.1013)特許濫用  
低減法 (2013年5月22日提出)

\* Innovation Act (H.R.3309)特許訴訟悪用防止法  
(2013年10月23日提出)

2013年12月5日下院を通過。

\* Patent Litigation Integrity Act (S.1612) (2013  
年10月30日提出)

\* Transparency and Improvements Act (S.1720)  
(2013年12月17日提出)

\* Schumer Cornyn Compromise (2014年4月15  
日提出)

ディスカバリー制限や訴訟費用の敗訴者負担、  
警告状 (demand letter) への記載事項の明確化な  
どトロール対策をとっている。

米国政府がこれら一連のパテント・トロール対策を  
とっているのは、1980年代からの米国の知財戦略がプ  
ロパテント政策をとってきたことに起因する。このプ  
ロパテント政策により米国は技術革新を促進すること  
で経済成長を遂げてきた。しかしその一方では、過剰  
なプロパテント政策の結果、特許権が濫用され、多額  
の和解金やライセンス料を目的とするパテント・ト  
ロールの増加をもたらした。

米国におけるパテント・トロールに関連する裁判例  
としては、当初は純粹のパテント・トロール或いは狭  
義での自社の特許を守るための警告行為が疑似パテ  
ント・トロールと看做されるケースも含めて、その多く  
が侵害行為を認定される裁判例が続いていたが、その  
反動としての、余りにも多額な和解金額・賠償金額が  
問題視されたケース (ブラックベリー事件<sup>(9)</sup>) や従来  
の米国での特許制度と侵害訴訟における特許権者と製  
造業者とのバランスを大幅に調整されたケース  
(eBay 事件<sup>(10)</sup>) なども出現するに及んでいる。

### Ⅲ. 我が国におけるパテント・トロール紛争

#### (1) 特許権の保護と権利の濫用による制限

特許権侵害に対しては、我が国では特許法100条に  
差止請求権が認められており、更にその侵害により被  
害が生じた場合には、その損害賠償請求権も認められ  
ている。

しかしながら、一方においてその差止請求権の行使

を否定する法理として、民法1条第3項による「権利  
の濫用」という制限が存在する。

昨今、我が国における特許権の侵害への対応策とし  
て、その侵害への警告或いは訴訟に及び、相手方との  
紛争を招くケースも多く、具体的には、特許権の侵害  
行為に対する告知行為がその特許権が絡む商取引のな  
かでの営業誹謗行為という権利の濫用に該当するかと  
うかの問題が生じる<sup>(11)</sup>。

営業誹謗行為とは、競争関係にある他人の営業上  
の信用を害する虚偽の事実を陳述し又は流布する行為  
であるといわれる。それには、競争者に対して、直接不  
当な攻撃を加えてその者の競争条件を不利にし、自己  
を競争上有利な立場に置こうとすることで、不正競争  
性があるとされている。

これは、当初は狭義での英法における slander of ti  
tle という概念として、他人の財産権に対する不法行  
為の一つとして捉えられてきたが、その後拡大して、  
広義において、他人の製造販売する商品について、そ  
の品質を悪く言う行為として、slander of goods と呼  
ばれ、混同行為 (passing-off) と共に、英国不法競争史  
のなかで典型的な不法競争行為とされてきた。

我が国においても、この営業誹謗行為を不正競争行  
為の一類型として、不正競争防止法1条1項6号 (現  
在の2条1項14号) において、「競争関係にある他人  
の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または  
流布する行為」として規定されている<sup>(12)</sup>。

我が国においては、この特許権の侵害行為に対する  
告知行為、即ち営業誹謗行為は、パテント・トロール  
が狭義の民法上の権利濫用行為或いは不正競争防止法  
上の不正競争行為と定義される場合にはその関連性が  
深くなっているようである。換言すれば、製造能力を  
持たず特許権のみを所有し、他の製造業者の特許侵害  
を追及する者は、パテント・トロールとなる場合があ  
るが、一方その特許紛争のなかで、その主張する特許  
が無効であることが、後日司法の判断で明らかとなっ  
た場合には、その権利濫用が肯定されることになる。

従って、この種の紛争例は、これまで不正競争防止  
法関連の数多い裁判例のなかで見られるが、その当事  
者のなかで厳密な意味でのパテント・トロールである  
といえるには、その特許権者がその特許権の実施者で  
あり実際にその特許権を使用して製造行為を行ってい  
るかどうかはそのキーとなるのではなからうか?

即ち、この場合の営業誹謗行為者には、本来の意味

でのパテント・トロール以外に、純粹に保有の特許を実施しており他者の侵害行為に対処するために、自己の特許権への侵害を告知する行為に及んでいるケースも多く、我が国における営業誹謗行為に係る紛争例はその殆どが後者のケースであると考えられる。

## (2) 我が国に関連する裁判例

我が国におけるパテント・トロールに関連する裁判例としては、国外における我が国の関連会社が関与するケースは別にして、国内における純粹な意味での裁判例はごく僅かであるが<sup>(13)</sup> (ADCテクノロジー事件並びにチーメイオプトエレクトロニクス事件)、米国における関連裁判例としては、純粹なものでない類似事例を含め、次の様なものが公表されているが、事件の性格上、とりわけ我が国での場合には和解による解決策が講じられ表面化していないものと思われる。

### ① 米国トヨタ事件<sup>(14)</sup>

**Paice LLC v. Toyota Motor Corp., No. 2:04-CV-211-DF, 2006 U.S. Dist.**

**Lexis 61600 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006)**

ハイブリッドカーのモータエンジン制御装置に関する特許権者の原告がトヨタ社に起こした特許侵害訴訟で、テキサス連邦地裁は均等論侵害を認めた。これに対して、被告が控訴し、同地裁の文言解釈 (All Elements Rule) は無いとの判決に対して原告も控訴した。

CAFCは、文言解釈は無く、均等論侵害である点を追記したが、一台当たり25ドルの実施料につき棄却・差し戻しとした。

差し止め請求が認められなかったケース。

### ② 船井電機対韓国大宇電子事件<sup>(15)</sup>

**Funai Elec. Co., Ltd. v. Daewoo Electronics Corp., 593 F. Supp. 2d**

**1088, No. C-04-01830 JCS, 2009 WL 29877 (N.D. Cal. Jan. 5, 2009)**

船井電機は、VCRの製造コストを下げる技術の改良に関する3件の特許を所有、大宇電子は韓国企業で米国において幾つかのVCR製造会社を持っていた。船井電機はこの特許の侵害で大宇電子を訴えていたが、大宇電子は審理前に原告の申し立てに回答せず、裁判所は子会社2社に対して690万ドルの欠席判決を下した。

この子会社2社は倒産したため、その継承会社に対して審理が継承され、陪審員は3件全ての特許に対す

る故意侵害を認定し、新しい会社に対して720万ドルの損害賠償責任を課した。

審理後、船井電機は損害賠償を古い会社が新しい会社へ移転させることを申し立てたが、地方裁判所は引き継ぎ債務を認めず、欠席判決の損害賠償を移転させなかった。船井電機は、この判決に対して控訴した。CAFCは、特許侵害については地裁の判決を支持したが、引き継ぎ者債務が存在しないとの決定については地裁判断を覆した。

### ③ 米国ホンダ事件<sup>(16)</sup>

**American Calcar Inc. v. American Honda Motor Co. Inc., No.3:06cv02433 (S.D. Cal. Nov. 19, 2008)**並びに **Case No.2009-1503, 1567 (Fed. Cir June 27, 2011)**

アメリカンカルカー社が保有する自動車のコンピュータ及びナビゲーションシステムに関する複数の特許侵害に関する事例であり、連邦地裁では執行不能と判断され、下記の理由により、終局的差止命令の申立てが認められなかった。

(a) 修復不能な損害の有無

(b) 法的救済策の妥当性

(c) 原告に差止命令を課すことと、それが無いことで被告が受容すべき困難さとの比較のバランスそしてその証拠の有無

(d) 公共の利益

一方、控訴裁判所においては、重要性の点については、重要性の基準を満たすためには、特許商標局 (PTO) は特許を認めていなかったであろうことを証拠の優越により立証する必要があると述べた。

### ④ 日亜化学対韓国法人事件<sup>(17)</sup>

**Nichia Corp. v. Seoul Semiconductor, Ltd., No. 06-0162 MMC, 2008**

**U.S. Dist. Lexis 12183 (N.D. Cal. Feb. 7, 2008)**

原告は日本法人の日亜化学でLED青色ダイオードに関する韓国法人による特許侵害事件。陪審員による故意侵害の認定後、法律問題としての判決申立て (JMOL) を棄却。

本件も上記船井電機事件と同様に韓国企業の米国法人による特許侵害事件であり、その特許侵害が認められた事例であるが、純粹な意味でのパテント・トロール事件ではない。

むしろ、特許権者の持つ特許権の保護のための訴訟提起であるが、船井電機の場合は、

その紛争の過程で、虚偽の事項をマスコミ関係者に流

して船井電機の名譽を棄損したとの別件訴訟（2008年8月27日ソウル中央地方裁判所判決）の方がパテント・トロール事件との係り合いが深いともいえる。

⑤ 任天堂アメリカ事件<sup>(18)</sup>

最近の任天堂を巡る米国での特許訴訟では、2009年4月テキサスに本拠を置く投資会社 Fenner Investments は、典型的なパテント・トロールと言われているが、Wiiのコントローラに関する特許侵害で任天堂を訴えたが、連邦地裁はこれを棄却した。

また、2010年 IA Labs (Interactive Labs) 社は、エクササイズ器具やセンサーに関する同社特許侵害で任天堂を訴えた。2012年裁判所は同社の主張を退け、弁護士費用を含む任天堂側の訴訟費用の一部負担を命じられた。同社は2013年6月控訴審で敗訴し、その後の追加訴訟費用の支払いも命じられた。更に、2008年に Anascape 社からのビデオゲームのコントローラに関する特許侵害での訴訟では、2100万ドル（約19.6億円）の損害賠償を命じられたが、控訴した結果、2010年4月13日CAFCはこの判決を取り消し逆転勝訴した。

更に、純粋なパテント・トロール事件ではないが、任天堂の携帯ゲーム機3DSにおいて元ソニー社員（富田誠次郎氏）による特許を侵害しているとして、ニューヨーク南部地区連邦地裁に訴えられていた事件では、2013年8月14日に、それ以前の3月の陪審判決で支払いを命じられていた3020万ドルを1510万ドルに半減する判決が下されている。

#### IV. パテント・トロール対応策

##### (1) 我が国におけるパテント・トロール対応策

我が国におけるパテント・トロールによる特許紛争の件数を明確に把握したデータはないが、米国での特許訴訟件数が1994年の1,617件および2007年の2,896件との実績から2000年代は3,000件として、そのうちの我が国が関与する訴訟は約10%の300件と予測する向きもある<sup>(19)</sup>。最近の新聞報道<sup>(20)</sup>でも、キヤノンが10件以上の米国での訴訟を抱えているとか、ソニーが昨年39件の新規特許訴訟の提起があり、それぞれその殆どがパテント・トロールによるものであるとの記事があり、日本企業の場合、訴訟を好まず和解を選ぶという風潮からしても、かなりの特許侵害紛争がパテント・トロールによって惹起されているのではないかと考えられる。

米国におけるパテント・トロールの原因を作ったのは上述した様に、1980年代のレーガン政権でプロパテント政策がとられてきたため、我が国の場合も米国流のプロパテント戦略を目指して2002年7月の「知的財産戦略大綱」をきっかけにプロパテント政策への転換を行ったことで、パテント・トロール増加の懸念は拭い切れない。

それでは、我が国の場合のパテント・トロール対応策としての具体策については、次の様な専門家の提言を紹介したい<sup>(21)</sup>。

##### ① パテント・ウォッチング (Patent Watching)

自社の製品に関連する特許権については、恒常的に調査を行い、関係特許に注意を払う。

特許は公表されるので、関連特許の再発行 (Re-issue) や再審査 (Re-examination) の対象とされる特許権は権利行為の可能性もあり要注意である。

##### ② パテント・プール (Patent Pool)

パテント・ウォッチングを複数企業が協力して共同体で管理することで、トロールの介入を防止するやり方で、特許連合はその一つの形態であると言える。つまり、多数の特許を複数の企業をメンバーとする共同体を介して共有することによるデファクト・スタンダードの構築を目指しトロールの介入を回避するもの。

##### ③ 確認訴訟 (Declaratory Judgment)

トロールのやり方は、当初特許侵害を理由として提訴を脅す意図で警告行為を行うが、その際相手方が特許侵害の不存在を主張して確認訴訟（逆提訴）を行う場合がある。この場合には、トロール側にとって、訴訟管理地の選定・敗訴のケースのリスクを考慮して不利な和解に応じるなど好ましくないため、この確認訴訟を対抗策としてとる。

##### ④ 再審査 (Re-Examination)

トロール側の特許の再審査は、その特許が無効になったケースのリスクが大きいのは、③確認訴訟の場合と同じである。もし、強力な公知資料が存在する場合には、再審査を要求することで意味がある。

##### ⑤ 特許保険 (Patent Insurance)

昨今の製造物責任・公害訴訟等企業の他のリスク同様に、知的財産を巡る訴訟の増加に従い侵害訴訟に関する保険がある。

##### (2) 特許連合—その意義と今後

特許連合とは、上述のパテント・プール (Patent

Pool)と同じ概念をもつパテント・トロール防止策であるが、最近2014年7月10日に、キヤノン・米国グーグル・独SAPの3社に米国のベンチャー企業3社を加えた6社で、LOTネットワーク(License on Transfer)という名称で特許連合の合意がなると新聞報道があった<sup>(22)</sup>。本部は米国マサチューセッツ州に置かれ、加盟企業が外部に特許を売る際、事前に連合内に特許の使用権を与える。

通常、パテント・トロールを行う専門管理会社(Patent Assertion Entities: PAEs)は、自己の保有する特許以外に80%もの特許を他社から買い付けている(この数年日本企業を含め1000社ほどの会社がこのPAEsに特許を売却している)。従い、特許連合への加盟メンバーが増えれば増えるほど加盟メンバーからPAEsに売却される特許権数が減ることになり、PAEsへの牽制効果が増えることになる。

そのLOTネットワークの説明によると<sup>(23)</sup>、米国でのパテント・トロールによる訴訟件数は、2004年の213件から2013年には2749件へと急増しており、それに要するコストとして、一社当たり50万~500万ドル、年間で290億ドルにも達している。

また、LOTネットワークは既に米国の5万件の特許を含む30万件近い特許を保有しているとのことである。

この様なパテント・トロール対応策を目的としたパテント・プールに関しては、世界でも初めての試みであり評価が出来、今後のメンバー増加により、対PAEs抑制効果が上がると思う。もっとも、詳しい合意内容を見なければ判らないが、メンバーが保有する全ての特許がその対象になるのか、自社の都合の悪い特許は共有の対象にしなくとも良いのか、種々の条件によってメンバーの増加にも限度があるし、逆に余りにも強大な連合体となり、排他的なパテント・プールとなった場合の反トラスト法(独禁法)との関係も懸念される。

## V. おわりに

我が国企業の国際化・グローバル化の結果、米国との商取引、米国での製造・販売などに関連して、知的財産、とりわけ特許権に関する紛争の増加が目立つ。

米国での紛争には、従来の日本社会では馴染みの薄い陪審員制度・懲罰的賠償金・ディスカバリー等証拠収集制度・高額な訴訟コスト等に晒され、元来裁判を

好まない国民性もあり、日本企業は和解による解決を取り勝ちであるが、それでもその和解金の高額さと訴訟コストの高さ、時間の浪費など米国進出企業にとって大きなリスクである。

我が国企業にとっては、パテント・トロールに係る特許紛争は、これまで主として米国進出企業だけの問題であった。しかし、我が国でも、2002年に米国のプロパテント政策に倣って、知的財産保護政策を取り始めており、今後は米国等海外のみならず、国内においてもパテント・トロール紛争に巻き込まれる可能性が高いと言わざるを得ない。

## 注並びに参考文献

- (1)大熊靖夫・佐橋美雪・薮恵文「米国、日本、台湾、欧州におけるパテント・トロール(要約)」『特技懇』No.244(2007年)91頁以下。木棚照一『国際知的財産権法』日本評論社(2009年)276頁以下。米国下院司法委員会知財小委員会の2006年6月20日の公聴会でも議論され、また最近でも2009年4月30日同委員会「特許改革法案2009」に関する公聴会でも、NPE(Non-Practicing Entity)としての区別の難しさ等が議論されている。
- (2)知的財産研究所平成20年度特許庁産業財産権制度問題調査会研究報告書「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」1頁以下。ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説(第5版)』発明協会(2009年)377頁以下。
- (3)牧野和夫『アメリカ特許実務入門』税務経理協会(2009年)19頁以下。
- (4)J.F.Hornic, W.H.Pratt「アメリカのパテント・トロールの脅威—日本企業への影響とそれへの対応—」『CIPICジャーナル』Vol.185(2008年)4頁以下。
- (5)特許庁平成20年6月30日「イノベーションと知財政策に関する研究会報告書—イノベーション促進に向けた新知財政策・グローバルインフラストラクチャーとしての知財システムの構築に向けて」118頁以下。
- (6)平成26年7月21日付け日本経済新聞記事並びに同日付けワシントンポスト紙記事参照。
- (7)平成26年5月28日付け東啓総合法律事務所新聞祐一郎「米国におけるパテント・トロールをめぐる近時の状況及び法改正について」参照。
- (8)前掲新聞祐一郎氏論文並びにJETRO ニュース2013年6月5日JETRO NY「オバマ政権、パテントトロール対策を打ち出す」及び2014年1月外国情報部「パテントトロールをめぐる最近の動き」参照。
- (9)NTP, Inc. v. RIM (Research in Motion) Corp. 397F.2d.785 (E.D. V 2005)  
メール転送システムに関する特許を持つ原告がワイヤレスシステムを内蔵する小型端末(Black Berry)を製造販売す

る被告を特許侵害で提訴。地裁は故意侵害で53億7千万ドルの損害賠償を認定。CAFCはクレーム解釈と損害賠償額認定の誤りを理由に差し戻し。

結局、2006年に6億1250万ドルの賠償額で和解。

(10) MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 500 F. Supp. 2d 556 (E.D. Va.2007)

オンラインオークション大手eBayが同社のオンラインオークションに関する特許を故意に侵害したとして差し止並びに損害賠償請求訴訟を提起。

第一審では、eBay及び同社子会社のHulf.com等をバージニア州東部地裁に提訴、地裁は二つの特許に対しては特許侵害を認め2900万ドルの損害賠償金を命じたが、差し止申請は棄却。

第二審では、連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は第一審を覆し、「特許権の本来有する独占的排他的性格から侵害認定が下された場合には、特許が有効である限り、原則として、差し止請求が認められるべき」とした。

第三審の最高裁判所では、「特許侵害訴訟における差し止請求は、同請求を執行することが「衡平」であると裁判所が判断する場合に限り認容されるべき」と判示し、その「衡平」(equitable)であるか否かの判断に次の4条件に基づくべきとした。

- ① 原告が回復不能な侵害被害を被ったこと
- ② 金銭的賠償等法が規定する救済策だけではその損害の補填が不十分であること
- ③ 原告と被告双方が直面する困窮の程度のバランスを考慮した場合、衡平法に基づく救済が正当視されること
- ④ 終局的差し止請求権の適用によって公共の利益が損なわ

れる恐れがないこと

(11) 西口博之「知的財産権侵害の告知と営業誹謗」『国際ビジネスコミュニケーション学会研究年報』第66号(2007年)頁以下。

(12) 高部真規子「知的財産権を侵害する旨の告知と不正競争行為の成否」『ジュリスト』1290号(2005年)88頁以下。

(13) 西口博之「特許権の濫用行為—パテント・トロールに焦点を合わせて—」『知財ぶりずむ』第8巻第90号(2010年)11頁以下。

(14) モリソン・フォレスター法律事務所HP (<http://www.mof.jp>) 参照。

(15) 大塚国際特許事務所月刊 The Lawyers 2010年11月号(第133号)参照。

(16) 控訴審カリフォルニア州南部地区地裁HP第1審(Case No.3:06^cv-02433-DMS-CAB)参照。

(17) 日亜化学HP (<http://www.nichia.co.jp>) 参照。

(18) JETRO 外国情報部「米国情報」「連邦巡回控訴裁判所(CAFC) 2008-1500 ANASCAPE, LTD v NINTENDO OF AMERICA INC 2010年4月13日判決」参照。

(19) ヘンリー幸田「パテント・トロール、テキサス州東部地区裁判所、そして陪審審理」『パテント』第62巻第12号(2009年)37頁以下。

(20) 平成26年7月10日付け日本経済新聞参照。

(21) 前掲ヘンリー幸田『パテント』第62巻第12号40頁。

(22) 平成26年7月10日付け日本経済新聞参照。

(23) LOTNET (The LOT Network Solution) HP (<http://www.lotnet.com/lotnet-s0lution/index.cfm>) 参照。

(原稿受領 2014. 7. 25)